

Vzgr Rb Amsterdam, 19 juli 2007, Charlie en Chaplin*Charlie**Chaplin*

Vernietigd door IEPT20071129, Hof Amsterdam, Charlie en Chaplin

AUTEURSRECHT**Geen verval auteursrecht**

Geen verval auteursrecht wegens afloop duur modelrecht omdat artikel 21(3) BMTW (oud) toepassing mist bij nietig modelrecht

[gedaagde] heeft zich er allereerst op beroepen dat de auteursrechten van [eiseres] zijn vervallen op grond van artikel 21 lid 3 BTMW (oud). Volgens [gedaagde] zijn in dit geval de modelrechten en auteursrechten in één hand en vervallen de auteursrechten, indien ook het modelrecht eindigt. Echter, voorshands is in dit geding, als onvoldoende weersproken, komen vast te staan dat de Charly en de Chaplin in 1983 zijn ontworpen en op de markt gebracht en pas in 1987 als model zijn gedeponeerd. Op grond van artikel 4 BTMW (oud) wordt door een depot geen uitsluitend recht verkregen – onder meer – indien het model niet nieuw is. Ook wie zijn eigen ontwerp openbaar maakt of openbaar laat maken alvorens dit te deponeren, zal doorgaans niet meer voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komen omdat het model dan niet nieuw meer is. Dit betekent dat – nu er in dit geval tussen het op de markt brengen van de Charly en de Chaplin en het modeldepot van die stoelen een periode van vier jaar is verstreken – er geen uitsluitend modelrecht is verkregen. Dit heeft tot gevolg dat de artikelen 21 lid 3 en 22 lid 2 BTMW (oud)

in dit geding toepassing missen. Het primaire verweer van [gedaagde] gaat dan ook niet op. Weliswaar is in artikel 4bis BTMW (oud) een aparte regeling opgenomen voor het geval de deposant zelf vóór het depot zijn model al openbaar heeft gemaakt, maar dit artikel is pas na 1987 (namelijk op 1 mei 1999) in werking getreden en maakt het vorenstaande niet anders.

Werk

Ontwerpen Charlie en Chaplin hebben eigen en oorspronkelijk karakter en zij dragen daardoor het persoonlijk stempel van de maker

Kenmerkend voor het ontwerp van de Charly en de Chaplin is het omsloten zitgedeelte dat steunt op vier dunne fragiel ogende metalen poten. Het bovenstuk van de stoel oogt hierdoor massief in verhouding met die poten. Verder is kenmerkend de doorlopende bekleding die als een hoes over de rug, armleuningen en de zitting is gespannen en doorloopt tot onder de zitting en het specifiek gebruik van de ritsen in die hoes, welke ritsen zich bevinden in het verlengde van de poten (zie de aangehechte foto). De daardoor ontstane strakke lijnen van de rugleuning en de zijvlakken van de armleggers alsmede het gebruik van de materialen en de kleuren geven de Charly en de Chaplin een eigen en oorspronkelijk karakter en zij dragen daardoor het persoonlijk stempel van de maker. De Charly en de Chaplin kunnen dan ook als werken in de zin van de Auteurswet 1912 worden aangemerkt.

Inbreuk - ontlening

De Beat beschikt net als de Charly en de Chaplin over de onder 4.2. genoemde kenmerken.

Indien de totaalindrukken van de stoelen met elkaar worden vergeleken kan de Beat van [gedaagde] als een ongeoorloofde verveelvoudiging of openbaarmaking als bedoeld in de Auteurswet van de Charly en de Chaplin worden aangemerkt. De verschillen die er zijn (het kruis dat de vier poten verbindt en de lijn die gevormd wordt door de rugleuning en de achterpoten), zijn relatief gering en doen niet af aan de gelijke totaalindruk die een doorsnee consument zal hebben (indien hij de stoelen apart voor ogen krijgt). [eiseres] heeft terecht gesteld dat het ondenkbaar is dat de Beat zou zijn ontworpen zonder dat kennis is genomen van de Charly en de Chaplin. De ontwerper van de Beat had, zonder dat afbreuk zou worden gedaan aan de functionaliteit van de stoel, andere keuzes kunnen maken dan de ontwerper van de Charly en de Chaplin, maar heeft dit nagelaten. De grote mate van overeenstemming tussen de stoelen van partijen maakt aannemelijk dat van ontlening sprake is. [gedaagde] heeft nog aangevoerd dat hier sprake is van een trend of stijl, maar ook binnen deze stijl is een aanzienlijk groter verschil mogelijk dan hier het geval is, in aanmerking genomen dat de stoelen van [gedaagde] ook op detailniveau vrijwel identiek zijn, tot zelfs de plaats van de stiksels en de ritsen. Ook dit verweer gaat dus niet op.

PROCESRECHT

Geldvordering afgewezen**Hoogte schade of winst onvoldoende gesteld**

Ten aanzien van de geldvordering die [eiseres] heeft ingesteld (EUR 10.000, - aan schadevergoeding en winstafdracht) geldt dat een dergelijke vordering alleen toewijsbaar is indien voldoende aannemelijk is dat die vordering in een bodemprocedure eveneens zal worden toegewezen en indien van de eisende partij niet kan worden geveerd dat hij de uitkomst van die procedure afwacht. De onderhavige vordering voldoet niet aan dit criterium. Weliswaar is aannemelijk dat [eiseres] schade lijdt als gevolg van het op de markt zijn van de Beat en tevens is aannemelijk dat [gedaagde] met de Beat winst heeft behaald, maar [eiseres] heeft in dit geding onvoldoende gesteld om de hoogte van de desbetreffende bedragen (of een voorschot hierop) te kunnen bepalen.

Vindplaatsen: [BA9973](#); IER 2008, nr. 13, p. 40, m.nt. Grosheide.

Vzgr Rb Amsterdam, 19 juli 2007

(R. Orobio de Castro)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 371973 / KG ZA 07-1106 OdC/MV

Vonnis in kort geding van 19 juli 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eiseres],,

gevestigd te [woonplaats],

eiseres bij dagvaarding van 18 juni 2007,

procureur mr. N.D.R. Nefkens,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde],,

gevestigd te [woonplaats],

gedaagde,

procureur mr. M.A.L.M. Willems,

advocaat mr. P.A.J.M. Lodestijn te Plasmolen.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] worden genoemd.

De procedure

Ter terechtzitting van 6 juli 2007 heeft [eiseres] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. [gedaagde] heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

De feiten

[eiseres] ontwikkelt en produceert sinds 33 jaar meubelen. Een van haar ontwerpers, [ontwerper Montis], heeft in 1983 de stoelen Charly en Chaplin ontworpen. Een foto van deze stoelen wordt aan dit vonnis gehecht. [gedaagde] exploiteert een winkelketen voor meubelen en woningtextiel-goederen. [gedaagde] heeft onder de naam Beat een stoel in de verkoop. Ook van deze stoel wordt een foto aan dit vonnis gehecht.

Bij brief van 5 april 2007 van de raadvrouw van [eiseres] gericht aan [gedaagde] heeft [eiseres] zich erop

beroeven dat de stoelen Charly en Chaplin auteursrechtelijke bescherming genieten en dat [gedaagde] met de stoel Beat inbreuk maakt op de rechten van [eiseres]. [gedaagde] is daarom gesommeerd een zogenaamde onthoudingsverklaring te ondertekenen. [gedaagde] heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

Het geschil

[eiseres] vordert thans – kort gezegd – op straffe van dwangsommen iedere openbaarmaking en verveelvoudiging van producten die (nagenoeg) identiek zijn aan de Charly en de Chaplin te staken en gestaakt te houden. Daarnaast heeft [eiseres] een aantal nevenvorderingen ingesteld.

[eiseres] stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat zij al 33 jaar een begrip is in de meubelbranche. Zij staat bekend om haar voortuitstrevende modellen van een aantal bekende ontwerpers. Een van hen is [ontwerper Montis], die in 1983 de Charly en de Chaplin heeft ontworpen. De Charly en de Chaplin maken onderdeel uit van de huidige collectie van [eiseres]. Zij hebben een eigen en oorspronkelijk karakter, dragen het persoonlijk stempel van de maker en genieten daarom auteursrechtelijke bescherming. De Charly is groter dan de Chaplin, verder zijn ze identiek. Ze beschikken over een opvallende vormgeving waarbij de belijning van de rugleuning, doorgezet in de achterpoten, in het oog springt. Het bovenstuk oogt massief – in verhouding tot de ranke aluminium poten – vanwege de doorlopende bekleding in de armliggers en rugleuning. Verder is opvallend het gebruik van de lederen hoesbekleding met ritsen, die doorloopt tot onder de zitting. [ontwerper Montis] heeft bij akte het auteursrecht aan [eiseres] overgedragen. De Beat van [gedaagde] is een verveelvoudiging van de Charly en de Chaplin. In de uiterlijke vormgeving van de Beat keren de auteursrechtelijk beschermde trekken van de stoelen van [eiseres] terug. [gedaagde] maakt de Beat openbaar zonder toestemming van [eiseres], waardoor er sprake is van inbreuk op de auteursrechten. Nu de Beat (nagenoeg) identiek is aan de Charly en de Chaplin handelt [gedaagde] tevens onrechtmatig jegens [eiseres], aangezien met nabootsingen (van inferieure kwaliteit) wordt geparastiteerd op het succes van [eiseres]. [gedaagde] is een professionele partij en van haar mag worden verwacht dat zij alvorens zij een product op de markt brengt, zich ervan vergewist of dit is toegestaan. Het kan [gedaagde] niet zijn ontgaan dat de Charly en de Chaplin al zo lang succesvol zijn. De inbreuken zijn dan ook aan [gedaagde] toe te rekenen.

[gedaagde] heeft tegen de vorderingen – samengevat weergegeven – het verweer gevoerd dat is gebleken dat de Charly en de Chaplin in 1987 als internationaal model zijn ingeschreven onder nummer DM/010786, met de vermelding dat [eiseres] modelrechthebbende is en [ontwerper Montis] de maker. Deze registratie is na vijf jaar niet verlengd. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat het modeldepot is komen te vervallen, maar tevens dat – gezien artikel 21 lid 3 BTMW (oud) – de auteursrechten zijn vervallen. Er kan hier immers, gezien het bewijsvermoeden zoals neergelegd in artikel 22 lid 2 BTMW (oud), vanuit worden gegaan dat de auteurs-

rechten en modelrechten in één hand zijn, te weten van [eiseres]. [eiseres] heeft zich ook altijd als zodanig geprofileerd. Verder staat vast dat er geen instandhoudingsverklaring in de zin van artikel 21 lid 3 BTMW (oud) is afgelegd. De conclusie tot zover is dat het auteursrecht van [eiseres] op de Charly en de Chaplin omstreeks 1993 is komen te vervallen.

Subsidiair voert [gedaagde] het verweer dat [eiseres] geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Er is in dit geval sprake van een trend waarbij de markt is overspoeld met op elkaar lijkende slanke eetkamerstoelen, met een stalen frame met daaroverheen een lederen hoes. Ten bewijze hiervan heeft [gedaagde] een aantal voorbeelden in het geding gebracht. Van kwade trouw aan de zijde van [gedaagde] is geen sprake. Er kan dan evenmin sprake zijn van onrechtmatig handelen.

Geheel subsidiair voert [gedaagde] aan dat de Beat geen nabootsing of verveelvoudiging is van de Charly en de Chaplin. Uit de beschrijving van [eiseres] van de auteursrechtelijk beschermde trekken blijkt dat zij een trend of stijl wil monopoliseren. Een trend of stijl komt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Door tussen 1983 en 2004 stil te zitten, kon deze trend zich vrijelijk ontwikkelen, en is het auteursrecht van [eiseres] – als dit al bestaat – verwaterd.

De beoordeling

[gedaagde] heeft zich er allereerst op beroepen dat de auteursrechten van [eiseres] zijn vervallen op grond van artikel 21 lid 3 BTMW (oud). Volgens [gedaagde] zijn in dit geval de modelrechten en auteursrechten in één hand en vervallen de auteursrechten, indien ook het modelrecht eindigt. Echter, voorshands is in dit geding, als onvoldoende weersproken, komen vast te staan dat de Charly en de Chaplin in 1983 zijn ontworpen en op de markt gebracht en pas in 1987 als model zijn gedeponeerd. Op grond van artikel 4 BTMW (oud) wordt door een depot geen uitsluitend recht verkregen – onder meer – indien het model niet nieuw is. Ook wie zijn eigen ontwerp openbaar maakt of openbaar laat maken alvorens dit te deponeren, zal doorgaans niet meer voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komen omdat het model dan niet nieuw meer is. Dit betekent dat – nu er in dit geval tussen het op de markt brengen van de Charly en de Chaplin en het modeldepot van die stoelen een periode van vier jaar is verstreken – er geen uitsluitend modelrecht is verkregen. Dit heeft tot gevolg dat de artikelen 21 lid 3 en 22 lid 2 BTMW (oud) in dit geding toepassing missen. Het primaire verweer van [gedaagde] gaat dan ook niet op. Weliswaar is in artikel 4bis BTMW (oud) een aparte regeling opgenomen voor het geval de deposant zelf vóór het depot zijn model al openbaar heeft gemaakt, maar dit artikel is pas na 1987 (namelijk op 1 mei 1999) in werking getreden en maakt het vorenstaande niet anders.

Kenmerkend voor het ontwerp van de Charly en de Chaplin is het omsloten zitgedeelte dat steunt op vier dunne fragiel ogende metalen poten. Het bovenstuk van de stoel oogt hierdoor massief in verhouding met die poten. Verder is kenmerkend de doorlopende bekleding die als een hoes over de rug, armlenningen en de zitting is gespannen en doorloopt tot onder de zitting en het

specifiek gebruik van de ritsen in die hoes, welke ritsen zich bevinden in het verlengde van de poten (zie de aangehechte foto). De daardoor ontstane strakke lijnen van de rugleuning en de zijvlakken van de armleggers alsmede het gebruik van de materialen en de kleuren geven de Charly en de Chaplin een eigen en oorspronkelijk karakter en zij dragen daardoor het persoonlijk stempel van de maker. De Charly en de Chaplin kunnen dan ook als werken in de zin van de Auteurswet 1912 worden aangemerkt. Verder is in dit geding voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat [ontwerper Montis] aanvankelijk als ontwerper het auteursrecht op de Charly en de Chaplin toekwam, maar dat hij dit auteursrecht bij akte aan [eiseres] heeft overgedragen.

De Beat beschikt net als de Charly en de Chaplin over de onder 4.2. genoemde kenmerken. Indien de totaalindrukken van de stoelen met elkaar worden vergeleken kan de Beat van [gedaagde] als een ongeoorloofde verveelvoudiging of openbaarmaking als bedoeld in de Auteurswet van de Charly en de Chaplin worden aangemerkt. De verschillen die er zijn (het kruis dat de vier poten verbindt en de lijn die gevormd wordt door de rugleuning en de achterpoten), zijn relatief gering en doen niet af aan de gelijke totaalindruk die een doorsnee consument zal hebben (indien hij de stoelen apart voor ogen krijgt). [eiseres] heeft terecht gesteld dat het ondenkbaar is dat de Beat zou zijn ontworpen zonder dat kennis is genomen van de Charly en de Chaplin. De ontwerper van de Beat had, zonder dat afbreuk zou worden gedaan aan de functionaliteit van de stoel, andere keuzes kunnen maken dan de ontwerper van de Charly en de Chaplin, maar heeft dit nagelaten. De grote mate van overeenstemming tussen de stoelen van partijen maakt aannemelijk dat van ontlening sprake is. [gedaagde] heeft nog aangevoerd dat hier sprake is van een trend of stijl, maar ook binnen deze stijl is een aanzienlijk groter verschil mogelijk dan hier het geval is, in aanmerking genomen dat de stoelen van [gedaagde] ook op detailniveau vrijwel identiek zijn, tot zelfs de plaats van de stiksels en de ritsen. Ook dit verweer gaat dus niet op.

Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de vorderingen van [eiseres] in beginsel toewijsbaar zijn. De vordering die erop ziet de openbaarmaking en verveelvoudiging van de Beat te staken is – nu er sprake is van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht – naar haar aard spoedeisend. Toewijzing van die vordering zal zich echter beperken tot de Beat, nu iedere eventueel vermeende overtreding op zijn eigen merites zal moeten worden beoordeeld. Aangezien de nevenvordering zoals geformuleerd onder B van het petitum (het doen van opgave van gegevens) nauw verwant is met de hoofdvordering, wordt ook ten aanzien van deze vordering aangenomen dat [eiseres] bij toewijzing ervan een voldoende spoedeisend belang heeft. De termijn waarbinnen [gedaagde] aan deze veroordeling zal moeten voldoen zal worden gesteld op één maand na betekening van dit vonnis.

Ook van de vorderingen zoals geformuleerd onder C en D van het petitum (het terughalen door [gedaagde] van de Beat-stoelen bij haar afnemers en afgifte van die

stoelen en van de brochures waarin de stoelen worden aangeboden) kan worden gezegd dat zij zo nauw verwant zijn met de hoofdvordering dat [eiseres] bij toewijzing ervan een spoedeisend belang heeft. Ook hier zal de termijn waarbinnen aan die veroordelingen moet zijn voldaan op één maand na betekening van dit vonnis worden gesteld.

De aan de veroordelingen te verbinden dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

Ten aanzien van de geldvordering die [eiseres] heeft ingesteld (EUR 10.000,- aan schadevergoeding en winstafdracht) geldt dat een dergelijke vordering alleen toewijsbaar is indien voldoende aannemelijk is dat die vordering in een bodemprocedure eveneens zal worden toegewezen en indien van de eisende partij niet kan worden gevergd dat hij de uitkomst van die procedure afwacht. De onderhavige vordering voldoet niet aan dit criterium. Weliswaar is aannemelijk dat [eiseres] schade lijdt als gevolg van het op de markt zijn van de Beat en tevens is aannemelijk dat [gedaagde] met de Beat winst heeft behaald, maar [eiseres] heeft in dit geding onvoldoende gesteld om de hoogte van de desbetreffende bedragen (of een voorschot hierop) te kunnen bepalen.

De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden gesteld op drie maanden na heden.

[gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Op grond van artikel 1019h Rv komt [eiseres] in aanmerking voor vergoeding van de volledige door haar gemaakte kosten. Van de door haar in het geding gebrachte berekening zal echter EUR 2.000,- voor nakomende kosten worden afgetrokken. Deze kosten zijn nog niet gemaakt en komen derhalve niet nu al voor vergoeding in aanmerking. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op:

- dagvaarding EUR 70,85

- vast recht 300,00

- salaris procureur 7.738,31

Totaal EUR 8.109,16

De beslissing

De voorzieningenrechter

- veroordeelt [gedaagde] om na betekening van dit vonnis iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de stoel met de naam Beat te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 1.000,- voor elke overtreding van deze veroordeling, met een maximum van EUR 100.000,-,

- veroordeelt [gedaagde] om binnen één maand na betekening van dit vonnis aan de raadvrouw van [eiseres] onder overlegging van kopieën van relevante bescheiden een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van:

a. het aantal onder de naam de Beat ingekochte en verkochte stoelen;

b. de kostprijs, de inkoop- en de verkoopprijs van de Beat;

c. de namen en adressen van de afnemers, niet zijnde particulieren, van de Beat;

d. de namen en adressen van de fabrikanten, de importeurs en de agenten van de Beat;

e. alle media waarin de Beat is opgenomen en/of afgebeeld;

f. de bestaande voorraad de Beat-stoelen;

g. de bestaande voorraad brochures en/of ander promotiemateriaal waarin de Beat is afgebeeld;

op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 1.000,- per dag dat [gedaagde] in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van EUR 100.000,-,

- veroordeelt [gedaagde] om binnen één maand na betekening van dit vonnis de Beat-stoelen terug te (doen) halen bij haar afnemers, niet zijnde particulieren en deze stoelen binnen deze termijn aan [eiseres] af te staan, zulks ter vernietiging op kosten van [gedaagde], zonder dat [eiseres] daarvoor een vergoeding is verschuldigd, op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 1.000,- per dag dat [gedaagde] in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van EUR 100.000,-,

- veroordeelt [gedaagde] om binnen één maand na betekening van dit vonnis de brochures en/of ander promotiemateriaal waarin de Beat-stoel is aangeboden en/of waarin afbeeldingen van de Beat-stoel zijn opgenomen aan [eiseres] ter vernietiging kosten van [gedaagde] af te geven, zonder dat [eiseres] daarvoor een vergoeding is verschuldigd, op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 1.000,- per dag dat [gedaagde] in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van EUR 100.000,-,

- veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op EUR 8.109,16,

- stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op drie maanden na heden,

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

- wijst het meer of anders gevorderde af.